

EXPERIENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA PROTECCIÓN DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS/ DENOMINACIONES DE ORIGEN: CASOS ESPECÍFICOS PLANTEADOS ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

PILAR IÑIGUEZ ORTEGA

**PRFRA. TITULAR DE DERECHO MERCANTIL.FACULTAD DE DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE**

**MAGISTRADA SUP. DE LA ILUSTRÍSIMA AUDIENCIA PROVINCIAL DE
ALICANTE**

SUMARIO

- ▶ **INTRODUCCIÓN**
- ▶ **CASO “QUESO MANCHEGO”. REFERENCIA A “QUESO MANCHEGO” EN MEXICO**
- ▶ **REFERENCIA AL CASO “SCOTCH WHISKY”**
- ▶ **CASO “CHAMPANGNER SORBET”**
- ▶ **CASO “PARMIGIANO REGGIANO”. REFERENCIA A “PARMIGIANO REGGIANO EN MÉXICO”**
- ▶ **CASO “QUESO FETA”**
- ▶ **CASO “ACETO BALSAMICO DI MODENA”**
- ▶ **CASOS JUDICIALES EN MÉXICO**

REFERENCIA A

DERECHO UNITARIO EN TODA LA UNIÓN EUROPEA

- ▶ CONCEPTO DE EVOCACIÓN.
- ▶ CONSUMIDOR MEDIO, NORMALMENTE INFORMADO Y RAZONABLEMENTE ATENTO Y PERSPICAZ.
- ▶ DENOMINACIÓN GENÉRICA (uso de nombres comunes o habituales que no tienen una connotación geográfica reconocida) Y TÉRMINOS NO GEOGRÁFICOS.

NORMATIVA REFLEJADA EN LA SENTENCIAS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES

► SECTOR VITIVINÍCOLA

- **Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea que se crea la organización común de productos de los productos agrarios**
- **Reglamento (UE) nº 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados**

► SECTOR DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS

- **Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas.**

► SECTOR DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS

- **Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticos**
- **Reglamento 668/2014 del PE y del Consejo sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios que establece las normas de desarrollo del Reglamento (UE) nº 1151/2012**

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 2 DE MAYO DE 2019, C-14/17 CASO “QUESO MANCHEGO”



Nº 375985 W



7 diferencias entre un Queso Manchego con Denominación de Origen y otro que no lo es

- Atención a la etiqueta! El término D.O. Queso Manchego debe aparecer en la etiqueta comercial del queso.
- Contraetiqueta numerada. La encontraremos adherida a la etiqueta comercial, con el logo de la Denominación de Origen.
- Con la nueva placa de Caselina incrustada. Esto garantiza que efectivamente se trata de Queso Manchego.
- No sin el logo europeo. Distintivo con el que la UE reconoce a las figuras de calidad. El Queso Manchego utiliza la correspondiente a la Denominación de Origen Protegida.
- Maduración mínima. 30 días para quesos elaborados con leche pasteurizada con peso igual o inferior a 1,5 kgs., y 60 días para el resto.
- Por fuera... Corteza dura y de color amarillo pálido o verdoso-negruzco. Presenta las impresiones de los moldes tipo pleitas en los laterales y tipo flor en las caras planas.
- Y por dentro. Se caracteriza por su pasta firme y compacta de color variable, desde el blanco hasta el marfil-amarillento, y su olor láctico.

CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL

- Avance importantísimo en la interpretación del concepto de EVOCACIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN O INDICACIÓN GEOGRÁFICA, PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO 510/2006, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS (ACTUAL REGLAMENTO 1151/2012).
- ANTECEDENTES en la **STJUE de 4 de marzo de 1999**, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97), con relación al concepto de EVOCACIÓN y reiterado en las posteriores sentencias del TJUE sobre la materia: Sentencia de 26 de febrero de 2008, Comisión v. Alemania, C-132/05; Sentencia de 14 de julio de 2011, Bureau national interprofessionel du Cognac, C-4/10 y C-27/10; Sentencia de 21 de enero de 2016, Viiniverla, C-75/05; Sentencia de 14 de septiembre de 2017, EUIPO v. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C-56/16 P; Sentencia de 20 de diciembre de 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-393/16.

RECORDAR CON RELACIÓN A LA SENTENCIA

- En la **STJUE DE 7 DE JUNIO DE 2018, SCOTCH WHISKY ASSOCIATION C/ MICHAEL KLOTZ, C-44/17**, el TJUE se pronunció por primera vez respecto a un supuesto en el que el término cuestionado (“Glen Buchenbach”) no contenía una parte de la denominación registrada (“Scotch Whisky”)



CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL

- ▶ Procedimiento principal, iniciado en el año 2012 (**se ha sentenciado por el Tribunal Supremo español en julio 2019 después de plantear 3 cuestiones prejudiciales al TJUE**)
- ▶ Determinar si la comercialización de quesos (**NO AMPARADOS POR LA DOP QUESO MANCHEGO**) utilizando etiquetas en las que figuran el dibujo de un caballero identificable con la figura de Don Quijote de La Mancha, un caballo famélico identificable con la figura de Rocinante, paisajes con molinos de viento típicamente manchegos y ovejas, así como el término **“Quesos Rocinante” CONSTITUYEN UNA INFRACCIÓN DE LA DOP QUESO MANCHEGO.**

Nº 375985 W



PRODUCTOS COMERCIALIZADOS CONTROVERTIDOS



- 
- El Tribunal Supremo elevó TRES CUESTIONES PREJUDICIALES al TJUE:
 - PRIMERA CUESTION PREJUDICIAL
 - ¿La evocación de la DOP que proscribe el art. 13.1.b) del Reglamento 510/2006, ¿ha de producirse necesariamente por el empleo de denominaciones que presenten semejanza gráfica, fonética o conceptual con la DOP o puede producirse por el empleo de signos gráficos que evoquen la DO?



RESPUESTA DE LA STJUE A PRIMERA CUESTIÓN PREJUDICIAL

- ▶ La EVOCACIÓN puede darse por la utilización de signos figurativos,
- ▶ Es necesario que el citado elemento pueda traer directamente a la mente del consumidor, como imagen de referencia, el producto protegido por dicha denominación.

SEGUNDA CUESTIÓN PREJUDICIAL

- Cuando se trata de una **DOP de naturaleza geográfica** (art. 2.1.a del Reglamento 510/2006) y **TRATÁNDOSE DE LOS MISMOS PRODUCTOS O PRODUCTOS COMPARABLES**, la utilización de signos que evoquen la región a la que está vinculada la DOP:
 - ¿puede considerarse como una evocación de la propia DOP a efectos del art. 13.1.b del Reglamento 510/2006, **que resulta inadmisible INCLUSO en el caso de que quien utilice esos signos sea un productor asentado en la región a la que está vinculada la DOP pero cuyos productos no están amparados por tal DO porque no reúnen los requisitos, distintos del origen geográfico, exigidos por el pliego de condiciones?**

RESPUESTA DEL TJUE A LA SEGUNDA CUESTIÓN PREJUDICIAL

- La utilización de signos figurativos que evoquen la zona geográfica a la que está vinculada una denominación de origen puede constituir una evocación prohibida **INCLUSO EN EL CASO DE QUE DICHOS SIGNOS FIGURATIVOS SEAN UTILIZADOS POR UN PRODUCTOR ESTABLECIDO EN ESA MISMA REGIÓN, PERO CUYOS PRODUCTOS NO ESTÉN AMPARADOS POR LA DOP.**
- El Reglamento Comunitario **NO ESTABLECE NINGUNA EXCEPCIÓN EN BENEFICIO DE UN PRODUCTOR ESTABLECIDO EN LA ZONA GEOGRÁFICA CORRESPONDIENTE A LA DOP.**
- **NO LO DICE LA STJUE:** El Abogado General Pitruzzella el 10 de enero de 2019 en sus Conclusiones dijo que permitir el uso de tales elementos evocadores por parte de productores asentados en la región **LESIONARÍA LOS DERECHOS QUE DEBEN RESERVARSE A LOS PRODUCTORES QUE SE HAYAN ESFORZADO PARA OBTENER UN NIVEL DE CALIDAD QUE LES PERMITA UTILIZAR LA DOP, EXPONIÉNDOLOS A SUFRIR LAS CONSECUENCIAS DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL QUE, PRECISAMENTE POR PROVENIR DE PRODUCTORES ESTABLECIDOS EN LA MISMA ÁREA GEOGRÁFICA, SON POTENCIALMENTE MÁS NOCIVOS.**

TERCERA CUESTION PREJUDICIAL

- ▶ ¿El concepto de **CONSUMIDOR MEDIO NORMALMENTE INFORMADO Y RAZONABLEMENTE ATENTO Y CUIDADOSO**, a cuya percepción ha de atender el Tribunal nacional para determinar si existe una “EVOCACIÓN” a los efectos del artículo 13.1.b del Reglamento 510/2006, ¿debe entenderse referido a **UN CONSUMIDOR EUROPEO?** O...
- ▶ ¿puede estar referido **ÚNICAMENTE** al consumidor del Estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la evocación de la IGP o al que está vinculada geográficamente la DOP y en el que se consume de forma mayoritaria?



RESPUESTA DEL TJUE A LA TERCERA CUESTIÓN PREJUDICIAL

- ▶ EL concepto de consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso a cuya percepción debe atender el Tribunal nacional ES UN CONSUMIDOR EUROPEO.
- ▶ El TJUE MATIZA que dicho concepto incluye a los CONSUMIDORES DEL ESTADO MIEMBRO EN EL QUE SE FABRICA EL PRODUCTO CONTROVERTIDO Y EN EL QUE DICHO PRODUCTO SE CONSUME MAYORITARIAMENTE.
- ▶ Lo importante es que se garantice la protección EFEKTIVA Y UNIFORME DE LAS DENOMINACIONES REGISTRADAS EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO DE LA UNIÓN EUROPEA FRENTA A TODA EVOCACIÓN



SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL DE 18 DE JULIO DE 2019

Suscribió AMPLIAMENTE los argumentos jurídicos del TJUE.

IMPORTANTE RESOLUCION JUDICIAL DE LUCHA FRENTE A LOS ETIQUETADOS que, de forma sutil y con el ánimo de llevar a ENGAÑO AL CONSUMIDOR, incluyen elementos gráficos, símbolos, mapas, etc. directamente asociados a zonas geográficas vinculadas con productos de calidad diferenciada

“QUESO MANCHEGO” EN MÉXICO



“QUESO MANCHEGO” EN MÉXICO

- ▶ **FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) -el 20 de abril en Bruselas-**
- ▶ **Es reconocida por primera vez como IG protegida el queso español en México.**
- ▶ **COEXISTIRÁ CON ANTERIORES USOS DEL TÉRMINO “MANCHEGO”, para un queso producido sólo en México y sólo de leche de vaca, color blanco- marfil, sensación mantecosa**
- ▶ **EL queso manchego español es con leche de oveja, compacto color amarillo pálido y tiempo de curación mayor**
- ▶ **ETIQUETADO ESPECÍFICO para que NO HAYA CONFUSIÓN PARA EL CONSUMIDOR, QUE INCLUYEN EL ORIGEN O LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO y CUALQUIER REFERENCIA A PRODUCTOS ORIGINALES DE ESPAÑA NO SERÁN PERMITIDAS**
- ▶ **DO Queso Feta, Parmesano también coexistirán con los quesos que bajo estos nombres se consumen en México.**

¿QUE LES SUGIEREN ESTAS FOTOS?



a alamy stock photo

MAYY5D
www.alamy.com



**SENTENCIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
UNIÓN EUROPEA
DE 20 DE DICIEMBRE DE 2017, C-393/16
CASO “Champagner Sorbet”**



HECHOS DE LA SENTENCIA

- ▶ El Comité interprofessionnel du Vin de Champagne, asociación de productores de champán, llevó ante los Tribunales alemanes al Aldi Süd a fin de que se le condenara a dejar de vender un helado con el nombre “Champagner Sorbet”
- ▶ Alegaciones: Violación de la denominación de origen protegida (DOP) “Champagne”.
- ▶ El Tribunal Supremo Civil y Penal alemán que conoce de este litigio en última instancia, se dirigió al TJUE la **INTERPRETACION DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCION DE DOP**

FALLO DE LA SENTENCIA

- ▶ **TJUE DECLARA QUE EL APROVECHAMIENTO ILEGAL DE LA REPUTACIÓN DE UNA DOP SUPONE QUE DICHA DOP SEA UTILIZADA CON EL FIN DE APROVECHARSE INDEBIDAMENTE DE SU REPUTACIÓN.**
- ▶ **Esa utilización del nombre “Champagner Sorbet” NO SE APROVECHA INDEBIDAMENTE (y, por lo tanto, no se aprovecha ilegalmente de la reputación) DE LA DOP “CHAMPAGNE” SI LA CARACTERÍSTICA ESENCIAL DEL MENCIONADO PRODUCTO ES UN SABOR GENERADO PRINCIPALMENTE POR EL CHAMPÁN.**
- ▶ **Incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, en todo caso.**
- ▶ **El TJUE INDICA QUE LA CANTIDAD DE CHAMPÁN CONTENIDA EN EL SORBETE CONSTITUYE UN CRITERIO IMPORTANTE, PERO NO SUFICIENTE.**

FALLO DE LA SENTENCIA

- ▶ El TJUE señala que si el sorbete en cuestión no tuviera como característica esencial **UN SABOR GENERADO PRINCIPALMENTE POR EL CHAMPÁN**, también podría considerarse que el **NOMBRE “CHAMPAGNER SORBET” EN EL ENVASE O EN EL EMBALAJE DE DICHO SORBETE CONSTITUYE UNA INDICACIÓN FALSA Y ENGAÑOSA Y QUE ES, POR LO TANTO, ILEGAL POR ESTA MISMA.**
- ▶ El uso directo, mediante la incorporación en el nombre del producto en cuestión, de la DOP “Champagne” para reivindicar abiertamente una **CUALIDAD GUSTATIVA ASOCIADA A ÉSTA, NO CONSTITUYE NI UNA USURPACIÓN, NI UNA IMITACIÓN, NI UNA EVOCACIÓN ILEGALES EN EL SENTIDO DE LA NORMATIVA DE LA UNIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS DOP**

SENTENCIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (GRAN SALA) DE 26 DE FEBRERO DE 2008, C-132/05 CASO “PARMIGIANO REGGIANO”



HECHOS DE LA SENTENCIA

- ▶ La Comisión Europea requiere a las autoridades alemanas que diesen instrucciones claras a las competentes para poner fin a la comercialización en territorio alemán de productos denominados “Parmesan”
- ▶ No cumplían el pliego de condiciones obligatorio de la DOP “Parmigiano Reggiano”
- ▶ Para la Comisión Europea “Parmesán” era la traducción de la DOP “Parmigiano Reggiano” y su uso INFRACCION DE LA DENOMINACION con arreglo a la normativa aplicable a las mismas
- ▶ RFA: Reconocía que tenía su origen en la región de “Parma”, había pasado a SER GENÉRICO Y SE USABA PARA QUESOS DUROS DE ORIGEN GEOGRÁFICO DIVERSO, RALLADOS, O DESTINADOS A SER RALLADOS. Entendiendo que NO HABIA INFRACCIÓN y DO ESTABA PROTEGIDA ÚNICAMENTE EN LA FORMA EN QUE ESTA REGISTRADA

SENTENCIA CASO “PARMIGANO REGGIANO”

- ▶ **LA COMISIÓN EUROPEA CONTESTA:**
- ▶ **1) EL REGISTRO DE UNA DENOMINACIÓN QUE INCLUYE VARIOS TÉRMINOS, confiere la protección del Derecho comunitario TANTO A ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA DENOMINACIÓN COMPUESTA COMO A LA TOTALIDAD DE ESTA.**
- ▶ **EL TJUE considera que TODOS LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA DENOMINACIÓN COMPUESTA ESTÁN PROTEGIDOS FRENTE A LA UTILIZACIÓN ABUSIVA (Reglam. 5515/2012 actual antes Reglam. 208/192)**
 - ▶ No se exige el registro de cada uno de los elementos de una denominación compuesta que pueden ser protegidos sino que parte del principio **DE QUE CADA UNO DE LOS REFERIDOS ELEMENTOS GOZA DE UNA PROTECCIÓN INTRÍNSECA**

SENTENCIA “PARMIGANO REGGIANO”

- ▶ La Comisión :
- ▶ La palabra “Parmesan” COMPORTABA UNA EVOCACIÓN DE “Parmigiano Reggiano”
- ▶ No se ha convertido en GENÉRICA PORQUE NO HA PERDIDO SU CONNOTACION GEOGRÁFICA
- ▶ TJUE estimó que había una PROXIMIDAD CONCEPTUAL entre ambos términos controvertidos que junto similitudes fonéticas y visuales apreciadas
- ▶ PODRIA LLEVAR A QUE EL CONSUMIDOR PENSARA COMO IMAGEN DE REFERENCIA EN LA DOP “PARMIGINAO REGGIANO” cuando esté en presencia de un queso duro o destinado a ser rallado revestido de la denominación “Parmesan”
- ▶ CLARO CASO DE EVOCACION SIN QUE TENGA RELEVANCIA EL PRONUNICAMIENTO RELATIVO A SI SUPONE UNA TRADUCCIÓN DE LA DENOMINACION

SENTENCIA PARMIGANO REGGIANO

- ▶ **La COMISION: ARGUMENTOS YA ESGRIMIDOS EN LA SENTENCIA DE 9 DE JUNIO DE 1998, Chiciak y Fol (C-129/97 y c-130/97, Rec. p. I-3315)**
- ▶ **La única EXCEPCIÓN A LA PROTECCIÓN:** la utilización de un elemento aislado de una Denominación compuesta no debe considerarse contraria al Reglamento cuando el elemento de que se trate sea **EL NOMBRE DE UN PRODUCTO AGRICOLA O ALIMENTARIO CONSIDERADO DENOMINACIÓN GENÉRICA** (art. 13.1 Reglam. 1151/2012).
- ▶ **Se trataría de una disposición superflua si pudieran considerarse que los diferentes elementos constitutivos de denominación que se registran bajo forma de denominación compuesta NO GOZAN DE NINGUNA PROTECCIÓN**
- ▶ **Referencia a PARMIGANO REGGIANO EN MEXICO**

PARMIGANO REGGIANO EN MEXICO

SE PLANTEABA SI HABIA O NO IMITACION

INCLUSO si la DO se emplea en traducción (queso hecho en Alemania y exportado a México, etiquetado en México)



PARMIGANO REGGIANO EN MEXICO

- ▶ - IMPI, Oficio 3224 de 23 de febrero de 2009
- ▶ Con fundamento en el art. 229 de la LPI no se continua con la solicitud de aplicación de medidas provisionales con respecto de la Denominación de Origen 513 Parmigiano Reggiano
- ▶ - Juicio de Amparo iniciado por el Consorzio
- ▶ - Sentencia del Juzgado Primero de Distrito: sobreseimiento
- ▶ - Recurso por el Consorzio
- ▶ - Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de DF. Acuerdo de 28 de septiembre de 2009
- ▶ - Se revoca la sentencia y se remite el expediente de amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- ▶ Comentario resolución: sustento en el art. 165 bis 18 LPI mexicana

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA UNIÓN EUROPEA (Gran Sala) de 25 de octubre de 2005 CASO “FETA”



shutterstock.com • 683292259



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 25 de octubre de 2005

CASO “FETA” -denominaciones genéricas-

- **República Federal de Alemania, Reino de Dinamarca, República Francesa, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra Comisión de las Comunidades Europeas y Grecia**
- **La República Federal de Alemania y el Reino de Dinamarca solicitan la anulación del Reglamento (CE) nº 1829/2002 de la Comisión, de 14 de octubre de 2002, por el que se modifica el anexo del Reglamento (CE) nº 1107/96 en lo que se refiere a la denominación “Feta”**
 - **El Gobierno alemán alude a : Infracción del art. 2.3 del Reglamento de base**
 - **El Gobierno danés aduce que la denominación “feta” no reúne los requisitos necesarios para poder ser registrada como denominación tradicional no geográfica, de acuerdo con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base**

FALLO DE LA SENTENCIA

► Solución del TJUE:

- La denominación “feta” **NO ERA GENÉRICA** en el sentido del artículo 3 del Reglamento de base.
- Es una **DENOMINACIÓN GEOGRÁFICA INDIRECTA PROTEGIBLE POR DOP PORQUE EVOCA UN ALIMENTO CONCRETO**, esto es, alimento fabricado en salmuera fabricado en amplia zona de Grecia con mezcla de leche de oveja y de cabra mediante el procedimiento artesanal del escurrido sin presión.

CASO “ACETO BALSAMICO DI MODENA”



CASO “ACETO BALSAMICO DI MODENA”

- **NO SE HA DICTADO SENTENCIA TODAVÍA. CUESTION PREJUDICIAL ANTE EL TJUE**
- **BALEMA GmbH fabrica productos derivados del vinagre y los comercializa en la región de Baden (Alemania): Denominaciones “Balsamico” y “Deutscher Balsamico”**
- **El Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena considera que el uso del término “Balsamico” por BALEMA infringe la IGP “Aceto Balsamico di Modena”.**
- **El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) PLANTEA CUESTION PREJUDICIAL**
- **¿Se extiende la protección de la denominación completa “Aceto Balsamico di Modena” a la utilización de los componentes individuales no geográficos de la denominación compuesta (“Aceto”, “Balsamico”, “Aceto Balsamico”)?**

CASO “ACETO BALSAMICO DI MODENA

- Analiza “**términos genéricos**” con arreglo al Reglamento n.º 1151/2012 y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
- Efectúa una interpretación del Reglamento n.º 583/2009. La Comisión no especificó en el artículo 1 ni en el anexo I del Reglamento n.º 583/2009 si los términos «Aceto», «Balsamico» o «Aceto Balsamico» eran denominaciones genéricas (tanto en el sentido especial del Reglamento como en su sentido alternativo y más amplio por el hecho de que eran sencillamente palabras comunes) o si eran términos no geográficos, y podían, por lo tanto, a pesar del registro de la IGP en cuestión, seguir utilizándose en el territorio de la Unión Europea de conformidad con el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1151/2012.

CASO “ACETO BALSAMICO DI MODENA

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL, SR. GERARD HOGAN, PRESENTADAS EL 29 DE JULIO DE 2019
- “LA PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN COMPLETA “ACETO BALSAMICO DI MODENA” conferida por el Reglamento (CE) n.º 583/2009 de la Comisión, de 3 de julio de 2009, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas (Aceto Balsamico di Modena (IGP))
- NO SE EXTIENDE AL USO DE LAS PALABRAS COMUNES NI DE LOS COMPONENTES NO GEOGRÁFICOS DE CARÁCTER INDIVIDUAL, ES DECIR, A LOS TÉRMINOS “ACETO”, “BALSAMICO” Y “ACETO BALSAMICO”. Dichas palabras o componentes pueden utilizarse dentro del respeto de los principios y las normas aplicables en el ordenamiento jurídico de la Unión.

RESOLUCIONES JUDICIALES MEXICANAS

► CASO “AGASIO” 20/11/2018 (IMPI)

- **Belgioioso Cheese , INC v. Consorcio per la tutela del Formaggio Asiago**
- **DOP ASIAGO. Oposición al otorgamiento de marca “AGASIO” en clase 29 internacional:**
- **art. 22**
 - Art. 3, 5 Y 8 del Arreglo de Lisboa, art. 1 y 10 bis del CUP, ADPIC
 - ART. 2 y 6 LPI Mejicana en relación con el art. 156 y 166 del legal
- **Cuerpo**
- **“El Instituto reconocerá a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el extranjero, en términos de los Tratados Internacionales” unido a las CAUSAS DE IRREGISTRABILIDAD del art. 90 LPI Mexicana**

CASO “AGASIO” 20/11/2018

- Las DO y zonas geográficas no son palabras genéricas utilizadas para designar el producto al que se refiere y, por lo tanto, su carácter de irregistrabilidad NO se subsana por sustituir algunas letras, por cambiar el orden de las mismas, o por el acompañamiento de otros elementos distintivos o no; es decir, las **DENOMINACIONES DE ORIGEN Y/O ZONAS GEOGRÁFICAS, SIMPLEMENTE, NO DEBEN SER UTILIZADAS PARA CREAR “NUEVAS MARCAS”**



CASO “VINI EMILIA/ DELL'EMILIA” 13/09/2018 (IMPI)

► Indicación Geográfica **EMILIA/DELL’ EMILIA** (IGP y DOC), contra el registro de la marca **VE VINA EMILIA ANGUIANO** para la protección de "Bebidas alcohólicas, excepto cerveza, vinos"

CASO PERIGORD 21/11/2017

- ▶ **ALIMENTOS DEL FUERTE, S.A. DE C.V.** solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de la marca “**PERIGORD**” dentro de la clase 29 de la clasificación internacional de productos y servicios, a efecto de proteger: “**Queso, leche y derivados lácteos; en general todo tipo de productos lácteos.**”

- ▶ **INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (INAO)** indicación geográfica “**CANARD Á FOIE GRAS DU SUD-OUEST (CHALOSSE, GASCOGNE, GERS, LAN DES, PERIGORD, QUERCY)**” fue reconocida y protegida por el Organismo que defiende todas las indicaciones geográficas francesas y por el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (**TLCUEM**).

CASO PERIGORD 21/11/2017 (IMPI)

- La marca “**PERIGORD**”, propuesta a registro, reproduce una parte de la indicación geográfica “CANARD Á FOIE GRAS DU SUD-OUEST (CHALOSSE, GASCOGNE, GERS, LANDES, PÉRIGORD, QUERCY)” y pretende distinguir “*Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; puré de tomate; purés de verduras, hortalizas y legumbres; concentrado de tomate; tomates enlatados; tomates procesados; jugo de tomate para uso culinario; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres enlatadas [conservas].*”, lo que sin duda da **UNA FALSA INDICACIÓN**, pues **ALIMENTOS DEL FUERTE, S.A. DE C.V.** NO CUENTA CON UNA AUTORIZACIÓN PARA USAR “**PERIGORD**” EN LA MARCA PROPUESTA A REGISTRO

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACION(15 DE NOVIEMBRE 2019)

- En las Observaciones Generales de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecidas en virtud del Arreglo de Niza, promulgado en México mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2001, se precisa que "LAS INDICACIONES DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE FIGURAN EN LOS TÍTULOS DE LAS CLASES CONSTITUYEN INDICACIONES GENERALES RELATIVAS A LOS SECTORES A LOS QUE PERTENEcen EN PRINCIPIO ESTOS PRODUCTOS O SERVICIOS". Así, la conformación de clases y la inclusión de bienes y servicios a éstas, se basan, *prima facie*, en la existencia de mercados semejantes o correlacionados con ciertos vínculos en cada una de aquéllas. **POR TANTO, SI LOS BIENES O SERVICIOS QUE PRETENDEN AMPARARSE CON LA MARCA SOLICITADA ESTÁN CONTENIDOS EN LA MISMA CLASE INTERNACIONAL QUE LOS PROTEGIDOS POR UN SIGNO REGISTRADO, DEBE PRESUMIRSE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, QUE COINCIDIRÁN EN EL MISMO MERCADO O EN MERCADOS CONTIGUOS CON EXPECTATIVAS DE CONFUNDIR, POR SER FACTIBLE QUE EN ELLOS CONCURRAN DEMANDANTES DE SERVICIOS QUE TIENEN FINES O PROPÓSITOS SEMEJANTES.**
- DECIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO



► **MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**

► **pilar.i@ua.es**